

2. Varemærkeretten som retligt begreb besidder ikke i sig selv de i artikel 85, stk. 1 nævnte kendetegn ved aftaler eller former for samordnet praksis; imidlertid kan rettens udøvelse falde ind under traktatens forbud, hver gang den viser sig at være genstand for, middel til eller følge af et kartel. Artikel 85 finder derfor anvendelse, når import af produkter med samme mærke men med oprindelse i forskellige medlemsstater forhindres, under påberåbelse af varemærkeretten på grund af, at indehaverne har erhvervet mærket eller retten til at bruge det i medfør enten af indbyrdes aftaler eller af aftaler med tredjemænd. Anvendelsen af artikel 85 hindres ikke ved, at national lovgivning betinger mærkerettighederne af andre retlige omstændigheder end de ovennævnte aftaler, såsom anmeldelse af mærket eller uskadelig udnyttelse af dette.
3. Kun karteller, der mærkbart påvirker samhandelen mellem medlemsstater og begrænser konkurrencen inden for fællesmarkedet, rammes af artikel 85. (Jf. sammendrag nr. 7, dom 56/65, Sml. 1965—1968, s. 211).

Dersom samtidige overdragelser til forskellige brugere af nationale varemærkerettigheder, som beskytter ét og samme produkt, fører til, at der opstår uigennemtrængelige grænser mellem

medlemsstaterne, kan en sådan praksis påvirke handelen mellem medlemsstater og fordreje konkurrencen inden for fællesmarkedet.

4. For at artikel 85, stk. 1 skal kunne finde anvendelse på et kartel fra før traktatens ikrafttræden, er det nødvendigt og utilstrækkeligt, at kartellet har retsvirkninger ud over dette tidspunkt.
5. En varemærkeindehaver har ikke en »dominerende stilling« efter betydningen i artikel 86, blot fordi han kan forbyde tredjemænd at afsætte produkter med samme mærke på en medlemsstats område. Det er desuden nødvendigt, at det står i hans magt at hindre en effektiv konkurrence på en betydelig del af det pågældende marked under hensyn navnlig til den eventuelle forekomst af producenter eller forhandlere, som afsætter tilsvarende varer eller erstatningsvarer, og til disses stilling.

Varens pris er ikke tilstrækkelig til påvisning af et sådant misbrug af en dominerende stilling efter betydningen i artikel 86. Den kan imidlertid ved sin vægt og mangel af objektiv berettigelse være et afgørende fingerpeg.

(Jf. sammendrag nr. 8¹, dommen i sag 24/67, Sml. 1965—1968, s. 457)

I sag 40/70

angående en anmodning, som i medfør af EØF-traktatens artikel 177 er indgivet til Domstolen af Tribunale civile e penale di Milano for i en sag, der verserer for nævnte ret mellem

SIRENA S.r.l.

og

EDA S.r.l.
FIORENZA FERRARI,
TERESA FORMAGGIA,
PIETRO GRUGNI,
MARIO BIRAGHI,
NATALE MAPPI,
SERGIO PUPPO,
NOVIMPEX S.r.l.

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EØF-traktatens artikler 85 og 86,

afsiger

DOMSTOLEN

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene A. M. Donner og A. Trabucchi, dommerne R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore og H. Kutscher (refererende),

generaladvokat: A. Dutheillet de Lamothe
justitssekretær: A. Van Houtte

følgende

DOM

Præmisser

1. Ved kendelse af 12. juni 1970, indgået til Domstolen den 31. juli 1970, har Tribunale di Milano i henhold til EØF-traktatens artikel 177 stillet to spørgsmål vedrørende fortolkningen af nævnte traktats artikler 85 og 86; spørgsmålene til Domstolen er, om traktatens artikler 85 og 86 »rammer . . . retsvirkningerne af en kontrakt om overdragelse af et varemærke, som er indgået før traktatens ikrafttræden« og om artiklerne skal fortolkes »således, at de hindrer, at indehaveren af et varemærke, som lovligt er anmeldt i en medlemsstat, altid kan påberåbe sig den tilsvarende ret til at forbyde, at tredjemænd indfører produkter fra andre af Fællesskabets lande, som oprindeligt var lovligt forsynet med det samme mærke«;

2. det fremgår af sagsakterne, at den kontrakt, som den nationale ret omtaler, er en aftale fra 1937, hvorved et amerikansk selskab, der en indehaver af et varemærke for en kosmetisk og lægende creme, som det fremstiller, »solgte, afstod og overførte . . . samtlige rettigheder, adkomster og interesser vedrørende det nævnte varemærke« for det italienske territorium til et italiensk selskab, der herefter fremstillede og, på dette lands marked, solgte en creme forsynet med det samme mærke, som var registreret i henhold til italiensk lovgivning;

det fremgår desuden af sagsakterne, at det italienske selskab, som under hovedsagen har gjort gældende, at der foreligger misbrug, har nedlagt påstand om forbud mod, at der på italiensk territorium sælges en creme af samme art importeret fra Forbundesrepublikken Tyskland og forsynet med det omtvistede mærke af den tyske producent, som angiveligt har indgået en lignende aftale med det amerikanske selskab for det tyske territorium;

3. kernen i det stillede spørgsmål er altså, om fællesskabsretten, hvis national lovgivning anerkender mærkeindehaverens ret til at hindre import fra andre medlemsstater, påvirker omfanget af denne ret.
4. Traktatens artikler 85 ff udtaler sig ikke om forholdet mellem Fællesskabets konkurrenceordning og de nationale lovgivninger om industriel og kommerciel ejendomsret, navnlig varemærkeretten.

Da de nationale bestemmelser om beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejendomsret i øvrigt endnu ikke er blevet samordnet inden for Fællesskabet, kan beskyttelsens nationale karakter skabe hindringer både for den frie bevægelighed af mærkevarer og for Fællesskabets konkurrenceordning;

5. når det gælder bestemmelserne om de frie varebevægelser, er forbudene og begrænsningerne med hensyn til import berettiget ifølge artikel 36 af hensyn til beskyttelsen af den industrielle og kommercielle ejendomsret, men med det udtrykkelige forbehold, at de »hverken [må] udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne«;

selv om artikel 36 hører hjemme i kapitlet om kvantitative restriktioner i samhandelen mellem medlemsstater, ligger der til grund for den et princip, som også kan finde anvendelse inden for konkurrenceområdet, således forstået, at selv om de ved en medlemsstats lovgivning indrømmede rettigheder på området for industriel og kommerciel ejendomsret ikke berøres i deres eksistens af traktatens artikler 85 og 86, kan udøvelsen af den imidlertid rammes af forbudene i disse bestemmelser;

6. tilsvarende betragtninger kommer for øvrigt til udtryk i artikel 3 i Kommissionens forordning nr. 67/67 EØF, hvorefter den i forordningens artikel 1, stk. 1 omtalte fritagelse ikke er anvendelig »hvis kontrahenterne gør industriel ejendomsret gældende for at forhindre, at forhandlere eller forbrugere i andre dele af fællesmarkedet forsynes med varer, som omfattes af aftalen, og som er behørigt mærket og bragt i handelen, eller at forhandlere eller forbrugere i det område, som omfattes af aftalen, afsætter disse varer«;

selv om det nemlig fremgår af den niende betragtning i begrundelsen, at det med forordningen ikke har været tanken at berøre »forholdet mellem konkurrenceretten og den industrielle ejendomsret«, giver samme betragtning imidlertid udtryk for den hensigt, at det ikke kan »tillades, at industriel ejendomsret . . . misbruges til at opnå absolut beskyttelse inden for et område«

7. Udøvelsen af varemærkeretten kan i vidt omfang bidrage til opdeling af markederne og således påvirke de frie varebevægelser mellem stater, der er væsentlige for fællesmarkedet;

mærkeretten kan i øvrigt udsøndres i så henseende fra andre industrielle og kommercielle rettigheder ved, at de gennem disse beskyttede hensyn som oftest er af større interesse og værdi end de, som står i forbindelse med et simpelt varemærke.

8. Først og fremmest tager fortolkningsspørgsmålet i det væsentlige sigte på at få afgjort, under hvilke betingelser udøvelsen af varemærkerettigheder kan udgøre en overtrædelse af forbudet i artikel 85, stk. 1.
9. Ifølge denne bestemmelse forbydes som uforenelige med fællesmarkedet »alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis«, som kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og som har til formål eller til følge at fordreje konkurrencen;

varemærkeretten som retligt begreb besidder ikke i sig selv de i artikel 85, stk. 1 nævnte kendetegn ved aftaler eller former for samordnet praksis;

imidlertid kan rettens udøvelse falde ind under traktatens forbud, hver gang den viser sig at være genstand for, middel til eller følge af et kartel;

når udøvelsen af mærkeretten sker i kraft af overdragelser til brugere i en eller flere medlemsstater, må det derfor i hvert enkelt tilfælde afgøres, om den pågældende udøvelse fører til en situation, der rammes af forbudene i artikel 85;

10. de pågældende situationer kan navnlig opstå i tilslutning til karteller mellem

mærkeindehaver eller tredjemænd, som afleder deres ret fra disse, når sådanne karteller gør det muligt for dem at hindre import fra andre medlemsstater;

dersom samtidige overdragelser til forskellige brugere af nationale varemærkerettigheder, som beskytter ét og samme produkt, fører til, at der opstår uigennemtrængelige grænser mellem medlemsstaterne, kan en sådan praksis påvirke handelen mellem medlemsstater og fordreje konkurrencen inden for fællesmarkedet;

noget andet ville gælde, dersom kartellerne vedrørende brugen af nationale rettigheder til samme varemærke for at undgå enhver opdeling af markedet blev indgået under betingelser, der kunne forlige den almindelige udøvelse af mærkerettighederne på fællesskabsplan med opfyldelsen af de betingelser med hensyn til konkurrencen og markedets enhed, som er så væsentlige for fællesmarkedet, at deres tilsidesættelse medfører ugyldighed i henhold til artikel 85;

11. artikel 85 finder derfor anvendelse, når import af produkter med samme mærke men med oprindelse i forskellige medlemsstater forhindres under påberåbelse af varemærkeretten på grund af, at indehaverne har erhvervet mærket eller retten til at bruge det i medfør enten af indbyrdes aftaler eller af aftaler med tredjemænd;

anvendelsen af artikel 85 hindres ikke ved, at national lovgivning betinger mærkerettighederne af andre retlige eller faktiske omstændigheder end de ovennævnte aftaler, såsom anmeldelse af mærket eller uskadelig udnyttelse af dette.

12. Hvis kartellerne er opstået før traktatens ikrafttrædelse, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at de stadig har virkninger efter dette tidspunkt.
13. Et kartel rammes kun af artikel 85, stk. 1, dersom det mærkbart påvirker samhandelen mellem medlemsstater og begrænser konkurrencen inden for fællesmarkedet.
14. I fortolkningsanmodningen spørges der endelig, under hvilke betingelser udøvelsen af en varemærkeret er uforenelig med fællesmarkedet og forbudt ifølge traktatens artikel 86.
15. Det følger af denne bestemmelses affattelse, at forbudet forudsætter tre betingelser opfyldt: en dominerende stilling, misbrug af denne og mulighed for, at samhandelen mellem medlemsstaterne kan påvirkes heraf;
16. først skal det bemærkes, at en varemærkeindehaver ikke har en »dominerende stilling« efter betydningen i artikel 86, blot fordi han kan forbyde tredjemænd at afsætte produkter med samme mærke på en medlemsstats område;

da artiklen kræver, at den nævnte stilling i det mindste vedrører en »væsentlig del« af fællesmarkedet, er det desuden nødvendigt, at indehaveren har det i sin magt at hindre en effektiv konkurrence på en betydelig del af det pågældende marked, under hensyn navnlig til den eventuelle forekomst af producenter eller forhandlere, som afsætter tilsvarende varer eller erstatningsvarer, og til disses stilling;

17. hvad angår misbruget af en dominerende stilling bemærkes, at varens pris, selv om den ikke er tilstrækkelig til påvisning af et sådant misbrug, imidlertid ved sin vægt og i mangel af objektiv berettigelse kan være afgørende fingerpeg.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de præjudicielle spørgsmål, der er forelagt den af Tribunale di Milano ved denne rets kendelse af 12. juni 1970, for ret:

- 1 a) Artikel 85 finder anvendelse, når import af produkter med samme mærke men med oprindelse i forskellige medlemsstater forhindres under påberåbelse af varemærkeretten på grund af, at indehaverne har erhvervet mærket eller retten til at bruge det, i medfør enten af indbyrdes aftaler eller af aftaler med tredjemænd.
- b) Hvis de nævnte aftaler er indgået før traktatens ikrafttrædelse, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at de stadig har virkninger efter dette tidspunkt.
- 2 a) En varemærkeindehaver har ikke en »dominerende stilling« efter betydningen i artikel 86, blot fordi han kan forbyde tredjemænd at afsætte produkter med samme mærke på en medlemsstats område. Det er desuden nødvendigt, at det står i hans magt at hindre en effektiv konkurrence på en betydelig del af det pågældende marked.
- b) Selv om varens pris ikke er tilstrækkelig til påvisning af et misbrug af en dominerende stilling i den nævnte artikels forstand, kan den imidlertid ved sin vægt og i mangel af objektiv berettigelse være et afgørende fingerpeg.

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 18. februar 1971.

A. Van Houtte
Justitsssekretær

For præsidenten
A. M. Donner
Afdelingsformand